

Arbeitsrichtlinien

von Thierry CALAME, Generalberichterstatter

Nicola DAGG und Sarah MATHESON, Stellvertreter des Generalberichterstatters

John OSHA, Kazuhiko YOSHIDO und Sara ULFSDOTTER

Assistenten des Generalberichterstatters

Q217

Die Patentierbarkeitskriterien für erfinderische Tätigkeit / Nicht-Naheliegen

Einleitung

- 1) Der geschäftsführende Ausschuss der AIPPI hat während des Treffens in Buenos Aires im Jahre 2009 entschieden, eine Studie in Bezug auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit / des Nicht-Naheliegens durchzuführen. Diese Studie begann mit der Untersuchung der Definition des Durchschnittsfachmanns, die während des Paris-Kongresses im Jahre 2010 als Frage Q213 behandelt wurde.
- 2) Die Frage Q217 folgt dem Beschluss, der in Paris bezüglich der Frage Q213 erreicht wurde, und untersucht die größere und wesentlichere Frage nach den Kriterien für erfinderische Tätigkeit / Nicht-Naheliegen.

Bisherige Arbeit der AIPPI

- 3) Trotz der Wichtigkeit dieser Frage, hat die AIPPI noch nicht viele Möglichkeiten gehabt, erfinderische Tätigkeit / Nicht-Naheliegen zu untersuchen. Die Frage Q35, "Arbeitsmethode und Vorbereitungsarbeiten für die Vereinheitlichung der Patentgesetze", die die Behandlung der erfinderischen Tätigkeit umfasste, wurde während des London-Kongresses im Jahre 1960 erwogen und resultierte in einem Beschluss während des Berlin-Kongresses im Jahre 1963.
- 4) Die Frage Q209, "Auswählerfindungen – das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit, andere Patentierungsvoraussetzungen und Schutzbereich", wurde während des Treffens in Buenos Aires im Jahre 2009 behandelt, war jedoch begrenzt auf die Frage der erfinderischen Tätigkeit / des Nicht-Naheliegens in Bezug auf den spezifischen Kontext der Auswählerfindungen.
- 5) Wie bereits bemerkt, wurde die Frage Q213, "Der Durchschnittsfachmann im Zusammenhang mit dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit im

Patentrecht", während des Paris-Kongresses im Jahre 2010 behandelt, schloss jedoch die weitere Frage der erfinderischen Tätigkeit / des Nicht-Naheliegens ausdrücklich aus.

Diskussion

- 6) Das erreichte Ergebnis der Frage Q35 in Bezug auf Patentierbarkeitsvoraussetzungen war knapp in Bezug auf erfinderische Tätigkeit:

Eine Erfindung ist patentfähig unter der Voraussetzung:

- a) *dass sie gewerblich anwendbar ist. Eine Erfindung ist gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem der gewerblichen Gebiete, wie sie in Art. 1 Abs. 3 der Verbandsübereinkunft definiert sind (was die Landwirtschaft mit einschließt), hergestellt oder verwendet werden kann.*
 - b) *dass sie neu ist. Eine Erfindung gilt als nicht neu, wenn sie zum vorbekannten Stand der Technik gehört. Der vorbekannte Stand der Technik umfasst alles, was vor dem Datum der Hinterlegung einer inländischen Anmeldung oder einer ausländischen Anmeldung, für die eine Priorität beansprucht ist, durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Dabei muss für den Inhalt und den Zeitpunkt einer mündlichen Beschreibung ein formeller Beweis gefordert werden.*
 - c) *dass sie eine Erfindung darstellt. Es handelt sich z.B. nicht um eine Erfindung, wenn der Gegenstand des Patents sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.*
- 7) Seit der Zeit des Beschlusses zur Frage Q35 haben ständige Verbesserungen von Technologien und Aufkommen von komplett neuen Feldern der Technik neue Herausforderungen für Patentbehörden und Gerichte in Bezug auf die Berücksichtigung von erfinderischer Tätigkeit / Nicht-Naheliegen geschaffen. Daher ist es an der Zeit und lohnenswert, diese breite Frage direkt im wissenschaftlichen Umfeld der AIPPI zu berücksichtigen.
- 8) Um sich auf die breitere Frage konzentrieren zu können, soll die Berücksichtigung fachlicher Probleme und anderer spezifischer Fragen im Bereich der Frage nach der erfinderischen Tätigkeit von Q217 ausgeschlossen werden. Die folgenden Themen sollen beispielsweise *nicht* berücksichtigt werden:
- a. Auswählerfindungen (Frage Q209 in Buenos Aires)
 - b. Definition des Fachmanns (Q213 in Paris)
 - c. Neue Benutzung von bekannten Verbindungen oder Mischungen
 - d. Biotechnologie oder Chemie (Metalllegierungen, Materialzusammensetzungen, etc.)

- e. Erfindungen, die zahlenmäßig durch einen neuen Parameter begrenzt werden
 - f. Pharmazeutika
 - g. Software und computerbezogene Erfindungen
 - h. Geschäftsmethoden
- 9) Verschiedene Rechtsbereiche haben unterschiedliche Standpunkte bezüglich der erfinderischen Tätigkeit. Beispielsweise hat die U.S. Supreme Court Entscheidung in *KSR v. Teleflex* aus dem Jahre 2007 die Analyse zur Untersuchung des Nicht-Naheliegens in den Vereinigten Staaten geändert. Insbesondere der U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit hatte ein umfassendes Fallrecht entwickelt, die den "teaching, suggestion, motivation" ("TSM") Test anwendet, um Nicht-Naheliegen festzustellen. Dem TSM-Test folgend, war eine Erfindung nicht naheliegend, wenn der frühere Stand der Technik weder Lehre, Vorschlag noch Motivation bot, die zur Kombination von bekannten Elementen geführt hätte, um die beanspruchte Erfindung zu erreichen. Obwohl der U.S. Supreme Court im Fall *KSR* den TSM-Test als nützliche Untersuchung empfand, wurde dieser dennoch – als alleiniger Test – als allzu starr für das Nicht-Naheliegen zurückgewiesen. Das Gericht bemerkte, dass der „gewöhnliche Fachmann auch eine Person mit gewöhnlicher Kreativität, nicht ein Automat“ sei und betonte die Notwendigkeit, Menschenverstand und den Grad an Vorhersagbarkeit der Ergebnisse oder Vorteile, die durch die vorgeschlagene Kombination erhalten werden, zu berücksichtigen.
- 10) Im Vereinigten Königreich wird die erfinderische Tätigkeit durch Anwendung des "Windsurfing/Pozzoli"-Tests festgestellt, welcher die Untersuchung in vier Schritte aufteilt:
- (1) (a) Identifizierung des fiktiven "Fachmanns"
 - (b) Identifizierung des relevanten Allgemeinwissens dieser Person;
 - (2) Identifizierung des erfinderischen Konzepts des fraglichen Anspruchs, oder, wenn dies nicht leicht getan werden kann, dessen Auslegung;
 - (3) Identifizierung der Unterschiede, sofern vorhanden, zwischen den Gegenständen als Teil des "Standes der Technik" und dem erfinderischen Konzept des Anspruches oder dem ausgelegten Anspruch;
 - (4) Bilden diese Unterschiede – betrachtet ohne Wissen der vermeintlichen Erfindung – Schritte, die für den Fachmann offensichtlich gewesen wären oder benötigen sie irgendeinen Grad an Erfindung?
- 11) Das deutsche Gesetz definiert die erfinderische Tätigkeit prägnant: "Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt". Die Anwendung dieses Standards in Deutschland folgt nicht einem formalisierten Ansatz. Umstände, die für eine erfinderische

Tätigkeit sprechen, enthalten unvorhergesehene oder überraschende Ergebnisse und die Kombination von mehr als zwei Dokumenten. Umstände, die gegen erfinderische Tätigkeit sprechen, enthalten eine Vereinfachung einer bekannten Konstruktion und Ersetzen eines bekannten Elements durch ein anderes.

- 12) Die Definition der erfinderischen Tätigkeit des EPAs ist die gleiche wie in Deutschland. Jedoch folgt das EPA einem formalisierten Aufgabe-Lösungs-Ansatz:
- a. Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik;
 - b. Formulierung der zu lösenden technischen Aufgabe;
 - c. Erwägung, ob die Erfindung, ausgehend von der technischen Aufgabe und dem nächstliegenden Stand der Technik, für den Fachmann offensichtlich gewesen wäre.
- 13) Der japanische Ansatz bestimmt erfinderische Tätigkeit durch Abwägen, ob ein Fachmann einfach dazu in der Lage gewesen wäre, die Erfindung, basierend auf einer oder mehrerer zitierter Erfindungen, zu machen. Das Abwägen erfolgt aufgrund verschiedener und weitreichender Standpunkte. Aspekte, die gegen eine erfinderische Tätigkeit sprechen, umfassen:
- a. Auswahl eines optimalen Materials, werkstattartige Designänderung oder bloße Juxtaposition von Merkmalen;
 - b. Motivation, Referenzen zu kombinieren;
 - i) Enger Zusammenhang der technischen Bereiche;
 - ii) Enge Ähnlichkeit des zu lösenden Problems;
 - iii) Enge Ähnlichkeit von Funktion, Arbeit oder Ausführung; und/oder
 - iv) Vorschläge, die in den Inhalten der zitierten Erfindungen gezeigt sind.

Aspekte, die für eine erfinderische Tätigkeit sprechen, umfassen:

- a. Vorteilhafte Effekte
 - b. Von der Erfindung wegleitend (Teaching Away)
- 14) Erfinderische Tätigkeit/ Nicht-Naheliegen war ebenfalls ein Teil des SPLT (Substantive Patent Law Treaty) der WIPO wie anfangs vorgestellt im Jahre 2000. Artikel 18 des Entwurfes des SPLT sah anfangs zwei alternative Definitionen von erfinderischer Tätigkeit vor. Alternative A definierte erfinderische Tätigkeit wie folgt: "Eine Erfindung soll als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend erachtet werden (nicht naheliegend sein), wenn sie in Bezug auf den Stand der Technik für den Fachmann am Einreichungstag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, am Prioritätstag der Anmeldung, die die Erfindung beansprucht, nicht naheliegend gewesen wäre". Alternative B enthielt die folgende alternative Definition: "Eine beanspruchte Erfindung soll als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend erachtet werden (nicht naheliegend sein), es sei denn, die Unterschiede zwischen der beanspruchten Erfindung und dem Stand der Technik – zum Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, zum Prioritätstag der Anmeldung, die den Gegenstand des Anspruchs offenbart – waren für den Fachmann naheliegend" (WIPO doc. SCP/5/2). Die Delegierten waren jedoch nicht in der Lage, die Verhandlungen weiterzuführen, weshalb der erste Versuch der

Harmonisierung der erfinderischen Tätigkeit im Jahre 2005 abgebrochen wurde.

- 15) "Teaching away" ist in einigen Rechtsbereichen ein Faktor für die Bestimmung der erfinderischen Tätigkeit / des Nicht-Naheliegens. "Teaching away" bezieht sich generell auf die Situation, in der ein referenzierter Stand der Technik eine relevante Lehre offenbart, aber einen Aspekt der beanspruchten Kombination als unerwünscht oder unausführbar darstellt.
- 16) Einige Rechtsordnungen, inklusive die Vereinigten Staaten, können "sekundäre Indizien des Nicht-Naheliegens" (im Folgenden bezeichnet als "sekundäre Überlegungen") als Teil der Bestimmung der erfinderischen Tätigkeit / des Nicht-Naheliegens berücksichtigen. Sekundäre Überlegungen beziehen sich auf sachliche Untersuchungen, die, obwohl sie nicht in direktem Bezug zum Stand der erfinderischen Tätigkeit / des Nicht-Naheliegens stehen, vorteilhaft in Bezug auf die Feststellung der erfinderischen Tätigkeit sind. Beispiele sind wirtschaftlicher Erfolg der beanspruchten Erfindung, Kopieren oder Lizenzieren durch Dritte, Misserfolg anderer, das Problem zu lösen, etc. Es kann wichtig sein zu zeigen, dass die sekundären Überlegungen eng mit der beanspruchten Erfindung zusammenhängen und nicht von anderen, nicht in Bezug stehenden Faktoren oder Marktkräften stammen.
- 17) In einigen Rechtsordnungen kann der Ansatz der erfinderischen Tätigkeit / des Nicht-Naheliegens während der Prüfung von dem Ansatz, der während des Gerichtsverfahrens oder Lösungsverfahrens angewandt wird, abweichen. Eine solche Abweichung kann eine Situation herbeiführen, in der ein Anspruch in einem Verfahren gültig ist, in einem anderen jedoch nicht.

Fragen

I. Analyse von geltendem Recht und Fallrecht

Die Gruppen sind aufgerufen, die folgenden Fragen in Bezug auf ihr nationales Recht zu beantworten:

Grad an erfinderischer Tätigkeit / Nicht-Naheliegen

1. Was ist der Standard für erfinderische Tätigkeit / Nicht-Naheliegen in Ihrer Rechtsordnung? Wie ist er definiert?
2. Hat sich der Standard in den letzten 20 Jahren verändert? Hat sich der Standard zusammen mit der technischen / industriellen Evolution in Ihrer Rechtsordnung entwickelt?

3. Veröffentlicht Ihre Patenterteilungsbehörde Prüfungsrichtlinien für erfinderische Tätigkeit / Nicht-Naheliegen? Wenn ja, wie nützlich und effektiv sind diese Richtlinien?
4. Wird in Ihrem Rechtsbereich während der Prüfung einerseits und während eines Gerichts- oder Nichtigkeitsverfahrens andererseits ein jeweils anderer Standard von erfinderischer Tätigkeit / Nicht-Naheliegen angewandt?

Konstruktion der Ansprüche und Interpretation des Standes der Technik

5. Wie werden in Ihrer Rechtsordnung Ansprüche ausgelegt? Werden sie wörtlich ausgelegt oder so, wie sie von einem Fachmann verstanden würden?
6. Ist es möglich, Ausführungsformen aus dem Beschreibungsteil der Spezifikation in die Ansprüche zu lesen?
7. Wie wird der Stand der Technik interpretiert? Wird er wörtlich gelesen oder so interpretiert, wie der Fachmann ihn verstehen würde? Können Sie sich auf indirekte Offenbarung (Aspekte des Standes der Technik, die nicht ausdrücklich erwähnt sind, aber vom Fachmann als vorhanden angesehen werden) verlassen?
8. Sind die Antworten auf die obigen Fragen während des Prüfungsverfahrens und während des Gerichtsverfahrens unterschiedlich?

Kombination oder Modifikation von Stand der Technik

9. Ist es in Ihrer Rechtsordnung zulässig, Mangel an erfinderischer Tätigkeit oder Naheliegen über eine einzige Referenz, die den Stand der Technik darstellt, zu begründen? Wenn ja, angenommen der Anspruch ist neu gegenüber der Referenz zum Stand der Technik: Was wäre nötig, um die fehlende(n) Lehre(n) zu ergänzen? Reicht Argumentieren aus? Ist der Grad an Allgemeinwissen ein zu berücksichtigendes Problem?
10. Was ist erforderlich, um zwei oder mehr Referenzen zum Stand der Technik zu kombinieren? Ist eine ausdrückliche Lehre oder eine Motivation zum Kombinieren erforderlich?
11. Wenn zwei oder mehr Referenzen zum Stand der Technik kombiniert werden, wie relevant ist die Nähe des technischen Gebiets zu dem Beanspruchten? Wie relevant ist das Problem, das der Erfinder des fraglichen Anspruchs zu lösen versucht hat?

12. Ist es in Ihrem Rechtsbereich erlaubt, mehr als zwei Referenzen zu kombinieren, um Mangel an erfinderischer Tätigkeit oder Naheliegen aufzuzeigen? Ist der Standard im Vergleich unterschiedlich, wenn nur zwei Referenzen kombiniert werden?
13. Sind die Antworten auf die obigen Fragen während des Prüfungsverfahrens und während des Gerichtsverfahrens unterschiedlich?

Technisches Problem

14. Welche Rolle spielt das zu lösende technische Problem bei der Bestimmung der erfinderischen Tätigkeit oder des Nicht-Naheliegens?
15. In welchem Umfang muss das technische Problem in der Beschreibung offenbart oder identifiziert sein?

Vorteilhafte Effekte

16. Welche Rolle spielen vorteilhafte Effekte bei der Bestimmung der erfinderischen Tätigkeit oder dem Nicht-Naheliegen?
17. Müssen vorteilhafte Effekte in der ursprünglich eingereichten Spezifikation offenbart sein?
18. Ist es möglich, dass der Prüfer später eingereichte Daten berücksichtigt?
19. Wie „real“ müssen vorteilhafte Effekte sein? Genügen Beispiele auf Papier oder hypothetische Beispiele?
20. Sind die Antworten auf die obigen Fragen während des Prüfungsverfahrens und während des Gerichtsverfahrens unterschiedlich?

Teaching Away

21. Erkennt Ihr Rechtsbereich „Teaching Away“ als einen vorteilhaften Umstand für erfinderische Tätigkeit oder Nicht-Naheliegen an? Muss das „Teaching“ ausdrücklich sein?
22. Wie wichtig ist „Teaching Away“ in Bezug auf andere Umstände, die erfinderische Tätigkeit / Nicht-Naheliegen unterstützen?
23. Gibt es Unterschiede in der Anwendung von „Teaching Away“ während des Prüfungsverfahrens und während des Gerichtsverfahrens?

Sekundäre Überlegungen

24. Sind sekundäre Überlegungen in Ihrer Rechtsordnung anerkannt?
25. Wenn ja, welche sekundären Überlegungen sind akzeptiert? Wie und in welchem Umfang müssen sie bewiesen werden? Ist eine nahe Verbindung zwischen der *beanspruchten* Erfindung und den sekundären Überlegungen erforderlich?
26. Sind die Antworten auf die obigen Fragen während des Prüfungsverfahrens und während des Gerichtsverfahrens unterschiedlich?

Andere Überlegungen

27. Zusätzlich zu den Themen, die in den Fragen 4 bis 26 behandelt wurden: Gibt es andere Probleme, Tests oder Umstände, die bei der Bestimmung der erfinderischen Tätigkeit / des Nicht-Naheliegens in Ihrer Rechtsordnung berücksichtigt werden?

Wenn ja, bitte beschreiben Sie diese Probleme, Tests oder Umstände.

Test

28. Was genau bedeutet der Test für die erfinderische Tätigkeit / Nicht-Naheliegen in Ihrer Rechtsordnung? Gibt es Rechtsprechung oder andere massgebliche Literatur, die die Bedeutung dieses Tests interpretiert? Wenn ja, stellen Sie bitte eine kurze Zusammenfassung einer solchen Interpretation bereit.
29. Ist der Test während des Prüfungsverfahrens und während des Gerichtsverfahrens unterschiedlich?

Patenterteilungsbehörden versus Gerichte

30. Sollten Gebiete, bei denen der Ansatz von erfinderischer Tätigkeit / Nicht-Naheliegen, der während der Prüfung angewandt wird, von dem Ansatz, der von den Gerichten angewandt wird, abweicht, nicht bereits weiter oben beschrieben sein, beschreiben Sie bitte diese Gebiete.
31. Ist eine Abweichung des Ansatzes von erfinderischer Tätigkeit / Nicht-Naheliegen zwischen den Gerichten und den Patenterteilungsbehörde in Ihrer Rechtsordnung problematisch?

Regionale und Nationale Patenterteilungsbehörden

32. Wenn Sie zwei Patenterteilungsbehörden in Ihrer Rechtsordnung haben, weichen diese in ihrem jeweiligen Ansatz von erfinderischer Tätigkeit / Nicht-Naheliegen ab?
33. Wenn ja, ist dies problematisch?

II. Vorschläge zur Harmonisierung

Die Gruppen sind aufgefordert, Vorschläge zur Übernahme von harmonisierten Regeln in Bezug auf Patentierbarkeitskriterien für erfinderische Tätigkeit / Nicht-Naheliegen vorzubringen. Insbesondere sind die Gruppen aufgefordert, die folgenden Fragen ohne Berücksichtigung ihrer nationalen Gesetze zu beantworten:

34. Ist eine Harmonisierung von erfinderischer Tätigkeit / Nicht-Naheliegen erwünscht?
35. Ist es möglich, einen Standard für erfinderische Tätigkeit / Nicht-Naheliegen zu finden, der für alle akzeptabel wäre?
36. Bitte schlagen Sie eine Definition für erfinderische Tätigkeit / Nicht-Naheliegen vor, die Ihrer Meinung nach weitgehend akzeptabel wäre.
37. Bitte schlagen Sie einen Ansatz zur Anwendung dieser Definition vor, der von Prüfern und Gerichten zur Bestimmung von erfinderischer Tätigkeit / Nicht-Naheliegen verwendet werden könnte.